Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 88 del 15 aprile 1996 - Serie generale

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 15 aprile 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 64

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. **198.**

Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round.

SOMMARIO

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. **198.** — *Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round:*

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. **198**

Adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale alle prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio - Uruguay Round.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 29 dicembre 1994, n. 747, recante ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994, ed in particolare l'art.3 recante delega al Governo per l'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio;

Viste le leggi 13 luglio 1995, n. 295, e 22 febbraio 1996, n. 73;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 marzo 1996;

Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro degli affari esteri;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Capo I

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, IN MATERIA DI MARCHI D'IMPRESA, DA ULTIMO MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1992, N. 480.

Art. 1.

1. L'art. 1 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 1 — *1.* I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:

a) un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici a quelli per cui esso è stato registrato;

b) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni;

c) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati al comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.».

Art. 2.

1. All'art. 4 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3.* Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini.».

Art. 3.

1. L'art. 17 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17. — *1.* Non sono nuovi, ai sensi del precedente articolo 16, i segni che alla data del deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio che ai sensi dell'art. 6-*bis* della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), sia notoriamente conosciuto presso il pubblico interessato, anche in forza della notorietà acquisita nello Stato attraverso la promozione del marchio. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per

il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

d) siano identici ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi identici;

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni;

f) nei casi di cui alle lettere *d)* ed *e)*, non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di un marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo art. 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità;

g) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi;

h) siano identici o simili ad un marchio già notoriamente conosciuto ai sensi dell'art. 6-*bis* della Convenzione di Unione di Parigi (testo di Stoccolma 14 luglio 1967), per prodotti o servizi non affini, quando ricorrano le condizioni di cui al punto *g)*.

2. Ai fini previsti dal comma 1, lettere *d)*, *e* e *g)*, le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione.».

Art. 4.

1. L'art. 23 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23. — *1.* La registrazione di marchio a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso, può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

2. Ai cittadini degli Stati che hanno ratificato e dato esecuzione all'Accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994, è accordato il trattamento previsto per i cittadini italiani.

3. Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini italiani.».

Art. 5.

1. All'art. 48 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere *d)*, *e)*, *g)* e *h)*, e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso.».

Art. 6.

1. Dopo l'art. 58 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 58-*bis*. — *1.* Qualora una parte abbia fornito seri indizi sulla fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.

2. Il giudice nell'assumere i provvedimenti di cui sopra, adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.».

Art. 7.

1. L'art. 61 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 61. — *1.* Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti costituenti violazione di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.».

Art. 8.

1. L'art. 62 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 62. — *1.* Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 61 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

3 Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 dell'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto degli articoli 669-*octies*, 669-*novies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine dell'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti, offerti, importati, esportati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.».

Art. 9.

1. L'art. 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 63. — *1.* Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del marchio secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.».

Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164, IN MATERIA DI DISCIPLINA DELLE DENOMINAZIONI D'ORIGINE DEI VINI.

Art. 10.

1. All'art. 24 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è aggiunto il seguente comma:

«*4-bis.* Salvo il disposto dell'art. 2, comma 2, in caso di denominazioni di origine, o di indicazioni geografiche omonime, il riconoscimento può essere accordato a ciascuna di esse. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali determina le condizioni pratiche che, introducendo idonei elementi di differenziazione, siano atte a consentire che i produttori interessati ricevano un trattamento equo e che i consumatori non siano tratti in inganno.».

Capo III

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 25 AGOSTO 1940, N. 1411, IN MATERIA DI MODELLI DI UTILITÀ ED ORNAMENTALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE N. 60/87.

Art. 11.

1. All'art. 12 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni, dopo il primo comma è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La tassa di concessione per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali.».

2. All'art. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«*2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:*

a) per la domanda di brevetto 50.000;

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione 1.000.000;

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:

a) rata per il I quinquennio 500.000;

b) rata per il II quinquennio 600.000;

c) rata per il III quinquennio 1.000.000;

d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 100.000;

e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione 2.000.000;

f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:

1) rata per I quinquennio 600.000;

2) rata per II quinquennio 1.000.000;

3) rata per III quinquennio 1.500.000;

g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno 150.000.».

3. Alle note dell'art. 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe allegate al decreto ministeriale 28 dicembre 1995, è aggiunta la seguente nota:

«*6-bis*. All'atto del deposito di una domanda di brevetto per disegno tessile deve essere pagata la tassa di rilascio equivalente alla prima annualità; le annualità successive devono essere corrisposte entro il mese in cui ha termine il precedente anno. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della sovratassa di cui al comma 3, lettera *b)*.».

Capo IV

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 29 GIUGNO 1939, N. 1127, IN MATERIA DI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI, COME MODIFICATO DA ULTIMO DALLA LEGGE 22 GIUGNO 1979, N. 338.

Art. 12.

1. Dopo l'art. 1 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 1-*bis*. — *1*. In particolare il brevetto conferisce al titolare i seguenti diritti esclusivi:

a) se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;

b) se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.».

Art. 13.

1. Il comma 2 dell'art. 2586 del codice civile è abrogato.

2. L'art. 2 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 2. — *1*. Nel caso di brevetto di procedimento, ogni prodotto identico a quello ottenuto mediante il procedimento brevettato si presume ottenuto, salvo prova contraria, mediante tale procedimento, alternativamente:

a) se il prodotto ottenuto mediante il procedimento è nuovo;

b) se risulta una sostanziale probabilità che il prodotto identico sia stato fabbricato mediante il procedimento e se il titolare del brevetto non è riuscito attraverso ragionevoli sforzi a determinare il procedimento effettivamente attuato.

2. Ai fini della prova contraria, deve tenersi conto del legittimo interesse del convenuto in contraffazione alla protezione dei suoi segreti di fabbricazione e commerciali.».

Art. 14.

1. Dopo l'art. 6 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 6-*bis* — *1*. Fermo il disposto dell'art. 2598 n. 3 del codice civile, costituisce atto di concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni:

a) siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme, o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore;

b) abbiano valore economico in quanto segrete;

c) siano sottoposte, da parte delle persone al cui legittimo controllo sono soggette, a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.

2. Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a terzi oppure l'acquisizione o utilizzazione da parte di terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata l'autorizzazione dell'immissione in commercio di prodotti chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l'uso di nuove sostanze chimiche.».

Art. 15.

1. All'art. 13, comma 1, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, sono soppresse le seguenti parole: «la cui pubblicazione o».

Art. 16.

1. L'art. 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 53. — *1*. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea e/o da quelli membri dell'Organizzazione mondiale del commercio non costituisce attuazione dell'invenzione.».

Art. 17.

1. L'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 54. — *1*. Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, producendo nel territorio dello Stato o importando oggetti prodotti in uno Stato membro dell'Unione europea e/o in uno Stato membro dell'Organizzazione mondiale del commercio ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

2. La licenza obbligatoria di cui al comma 1 può ugualmente venire concessa:

a) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese;

b) se l'invenzione protetta dal brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto concesso in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere concessa al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un importante progresso tecnico di considerevole rilevanza economica. Salvo il disposto dell'art. 54-*bis*, comma 5, la licenza così ottenuta non è cedibile se non unitamente alla cessione del brevetto sull'invenzione dipendente. Il titolare del brevetto sull'invenzione principale ha diritto a sua volta alla concessione di una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell'invenzione dipendente.

3. Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi, deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'Amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto.».

Art. 18.

1. All'art. 54-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«La licenza obbligatoria può essere concessa per uno sfruttamento dell'invenzione diretto prevalentemente all'approvvigionamento del mercato interno.».

Art. 19.

1. Per il procedimento di concessione della licenza obbligatoria restano ferme le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.

2. Dopo l'art. 54-*ter* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è posto il seguente art. 54-*quater* che sostituisce quello abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360:

«Art. 54-*quater*. — *1.* Nel decreto di concessione della licenza vengono determinati l'ambito, la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali è subordinata la concessione in relazione allo scopo della stessa, la misura e le modalità di pagamento del compenso. In caso di opposizione la misura e le modalità di pagamento del compenso sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.

2. Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

3. Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma.

4. La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria, o il suo avente causa, conceda a terzi l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

5. La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

6. Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti.».

Art. 20.

1. Dopo l'art. 54-*quater* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente art. 54-*quinquies* che sostituisce quello abrogato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360:

«Art. 54-*quinquies*. — *1.* La licenza obbligatoria è altresì revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se e quando le circostanze che ne hanno determinato la concessione cessano di esistere ed è improbabile che tornino a verificarsi.

2. La revoca puo essere richiesta dal titolare del brevetto con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi che ne dà pronta notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al titolare della licenza obbligatoria, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, può opporsi motivatamente alla revoca, con istanza presentata all'Ufficio italiano brevetti e marchi. Si applicano gli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 360.

3. In caso di revoca colui che aveva ottenuto la licenza può attuare l'invenzione alle stesse condizioni, nei limiti del preuso o in quelli che risultano da preparativi seri ed effettivi.».

Art. 21.

1. L'art. 54-*sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 22.

1. All'art. 60 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato, fatte salve le previsioni contenute negli articoli 54-*quater* e seguenti in quanto compatibili.».

Art. 23.

1. L'art. 77 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 77. — *1.* L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per l'invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto e l'onere di provare la contraffazione incombe al titolare del brevetto.

2. Qualora una parte abbia fornito seri indizi della fondatezza delle proprie domande ed abbia individuato documenti, elementi o informazioni detenuti dalla controparte che confermino tali indizi, essa può ottenere che il giudice ne disponga l'esibizione oppure che acquisisca le informazioni tramite interrogatorio della controparte. Può ottenere altresì che il giudice ordini di fornire gli elementi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono la contraffazione.

3. Il giudice, nell'assumere i provvedimenti di cui sopra adotta le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate, sentita la controparte.

4. Nella materia di cui al presente decreto, il consulente tecnico d'ufficio può ricevere documenti inerenti ai quesiti posti dal giudice anche se non ancora prodotti in causa. Ciascuna parte può nominare anche più di un consulente.».

Art. 24.

1. L'art. 81 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 81. — *1.* Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta la descrizione o il sequestro di alcuni o di tutti gli oggetti prodotti in violazione di tali diritti, nonché dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi e degli elementi di prova concernenti la denunciata violazione. Sono adottate in quest'ultimo caso le misure idonee a garantire la tutela delle informazioni riservate.».

Art. 25.

1. L'art. 82 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 82. — *1.* Salvo quanto diversamente disposto dai commi successivi, i procedimenti di cui all'art. 81 sono disciplinati dalle norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari rispettivamente di istruzione preventiva e di sequestro.

2. La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura.

3. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti ed a essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

4. Alla descrizione non si applicano i commi 2 e 3 di cui all'art. 693 del codice di procedura civile. Ai fini dell'art. 697 del codice di procedura civile, il carattere dell'eccezionale urgenza deve valutarsi alla stregua dell'esigenza di non pregiudicare l'attuazione del provvedimento. Si applica anche alla descrizione il disposto di cui agli articoli 669-*octies*, 669-*novies*, 669-*undecies* e 675 del codice di procedura civile.

5. Decorso il termine di cui all'art. 675 del codice di procedura civile possono essere completate le operazioni di descrizione e di sequestro già iniziate, ma non possono esserne iniziate altre fondate sullo stesso provvedimento; resta salva la facoltà di chiedere al giudice di disporre ulteriori provvedimenti di descrizione o sequestro nel corso del procedimento di merito.

6. Descrizione e sequestro possono concernere oggetti appartenenti a soggetti anche non identificati nel ricorso, purché si tratti di oggetti prodotti offerti, importati o messi in commercio dalla parte nei cui confronti siano stati emessi i suddetti provvedimenti e purché tali oggetti non siano adibiti ad uso personale. Il verbale delle operazioni di sequestro e di descrizione, con il ricorso ed il provvedimento, deve essere notificato al terzo cui appartengono gli oggetti sui quali descrizione o sequestro sono stati eseguiti entro quindici giorni dalla conclusione delle operazioni stesse a pena di inefficacia.».

Art. 26.

1. L'art. 83 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 83. — *1.* Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere che sia disposta l'inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell'uso di quanto costituisce contraffazione del brevetto, secondo le norme del codice di procedura civile concernenti i procedimenti cautelari.

2. Pronunciando l'inibitoria il giudice può fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.».

Art. 27.

1. L'art. 83-*bis* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 83-*bis*. — *1.* I provvedimenti di cui agli articoli 81, 82 e 83 possono essere chiesti dal momento in cui la domanda è resa accessibile al pubblico oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata ai sensi dell'art. 4.».

Capo V

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1989, N 70, IN MATERIA DI TOPOGRAFIE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

Art. 28.

1. L'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 *(Riconoscimento dei diritti)*. — *1*. I diritti esclusivi di cui all'art. 4 sono riconosciuti quando:

a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'art. 2;

b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'art. 7;

c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro dell'Unione europea;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 o di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica ovvero residente o avente uno stabilimento serio ed effettivo per la creazione delle topografie o per la produzione di circuiti integrati nel territorio di uno degli Stati di cui ai punti 1 e 2;

4) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocità, se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane è analoga alla protezione prevista dalla presente legge.»

Art. 29.

1. All'art. 18 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«*3*. Se gli atti indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 7 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 54-*quater* e *quinquies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127.».

Art. 30.

1. All'art. 19 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, il comma 2 è sostituito dal seguente ed è aggiunto, in fine, il seguente comma 2-*bis*:

«*2*. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo corrispettivo, a partire dal momento in cui abbia adeguatamente avvisato l'acquirente in buona fede che la topografia è stata riprodotta illegalmente.

2-bis. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento dell'equo corrispettivo ragguagliato al prezzo di mercato si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 e successive modificazioni.».

Capo VI

DISCIPLINA DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE

Art. 31.

1. Per indicazione geografica si intende quella che identifica un paese, una regione o una località, quando sia adottata per designare un prodotto che ne è originario e le cui qualità, reputazione o caratteristiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente all'ambiente geografico d'origine, comprensivo dei fattori naturali, umani e di tradizione.

2. Fermo il disposto dell'art. 2598, n. 2, del codice civile e le disposizioni speciali in materia, e salvi i diritti di marchio anteriormente acquisiti in buona fede, costituisce atto di concorrenza sleale, quando sia idoneo ad ingannare il pubblico, l'uso di indicazioni geografiche, nonché l'uso di qualsiasi mezzo nella designazione o presentazione di un prodotto che indichino o suggeriscano che il prodotto stesso proviene da una località diversa dal vero luogo d'origine, oppure che il prodotto presenta le qualità che sono proprie dei prodotti che provengono da una località designata da un indicazione geografica.

3. La tutela di cui al comma 2 non permette di vietare ai terzi l'uso nell'attività economica del proprio nome, o del nome del proprio dante causa nell'attività medesima, salvo che tale nome sia usato in modo da ingannare il pubblico.

Art. 32.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 marzo 1996

SCÀLFARO

DINI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CLÒ, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

AGNELLI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli* CAIANIELLO

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla programmazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse.

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art 3 della legge 29 dicembre 1994, n 747 (Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994), è il seguente:

«Art. 3. — 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti legislativi, norme per provvedere all'adeguamento della legislazione interna in materia di proprietà industriale a tutte le prescrizioni obbligatorie dell'accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale concernenti il commercio, di seguito denominato «Accordo TRIPS», in particolare con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) per la modifica del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati:

1) previsione di una presunzione di contraffazione, conformemente all'art. 16, primo comma, dell'accordo TRIPS;

2) previsione di parametri per l'individuazione del concetto di notorietà del marchio, conformemente all'art. 16, secondo comma, dell'accordo TRIPS;

b) per la modifica del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali:

1) previsione del requisito della creazione indipendente del modello, conformemente all'art. 25, primo comma, dell'accordo TRIPS;

c) per la modifica del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni e integrazioni, recante testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali:

1) previsione di limiti per le utilizzazioni di brevetti senza l'autorizzazione del titolare, conformemente all'art. 31 dell'accordo TRIPS;

2) previsione di misure idonee a proteggere i segreti industriali e commerciali delle parti in un procedimento per contraffazione di brevetto di invenzione industriale, conformemente all'art 34, terzo comma, dell'accordo TRIPS;

d) per la modifica della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante attuazione della direttiva n. 54/87/CEE del Consiglio del 16 dicembre 1986 sulla disciplina delle topografie dei prodotti a semiconduttori:

1) previsione di una procedura di messa in mora dell'acquirente in buona fede da parte del titolare del diritto e dei criteri per la corresponsione del corrispettivo dovuto, in tal caso, dall'acquirente di buona fede conformemente all'art. 37, primo comma, dell'accordo TRIPS».

— La legge 13 luglio 1995, n. 295, recante «Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e difesa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 luglio 1995, n. 171.

— Il testo della legge 22 febbraio 1996, n. 73, recante «Proroga del termine per l'esercizio della delega in materia di adeguamento alle prescrizioni dell'accordo Uruguay Round sui diritti di proprietà intellettuale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 24 febbraio 1996, n. 46, è il seguente: «Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 1994, n. 747, già prorogato al 30 ottobre 1995 dall'articolo 6 della legge 13 luglio 1995, n 295, è ulteriormente prorogato al 31 marzo 1996».

Nota al titolo del capo I:

— Il regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, reca «Testo delle disposizioni legislative in materia di marchi registrati», ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 agosto 1942, n. 203; esso è stato modificato dal decreto legislativo 4 dicembre 1992, n 480 recante «Attuazione della direttiva n. 89/104/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, recante ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di impresa», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 16 dicembre 1992.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art 1 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, così come modificato dall'art. 1 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, è il seguente:

«Art. 1. — 1. I diritti del titolare del marchio d'impresa registrato consistono nella facoltà di far uso esclusivo del marchio. Il titolare ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare:

a) un segno identico o simile al marchio registrato, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione tra i due segni;

b) un segno identico o simile al marchio registrato per prodotti o servizi non affini, se il marchio registrato goda nello Stato di rinomanza e se l'uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.

2. Nei casi menzionati alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 il titolare del marchio può in particolare vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità».

Nota all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4, comma 3, del R D. 21 giugno 1942, n. 929, così come sostituito dall'art. 4 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, è il seguente: «3. Salvo il disposto dell'art. 1, comma 1, lettera *b)*, la registrazione esplica effetto limitatamente ai prodotti o servizi indicati nella registrazione stessa ed ai prodotti o servizi affini»

Nota all'art. 3:

— Il testo dell'art. 17 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, così come sostituito dall'art. 17 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, è il seguente:

«Art. 17. — 1. Non sono nuovi, ai sensi del precedente articolo, i segni che alla data del deposito della domanda:

a) consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;

b) siano identici o simili ad un segno già noto come marchio o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza tra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto il marchio «notoriamente conosciuto» ai sensi dell'art. 6-*bis* della Convenzione di Parigi. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

c) siano identici o simili a un segno già noto come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se a causa dell'identità o affinità fra l'attività d'impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico, che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. L'uso precedente del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi notorietà puramente locale, non toglie la novità. L'uso precedente del segno da parte del richiedente o del suo dante causa non è di ostacolo alla registrazione;

d) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi identici o affini, se a causa dell'identità o somiglianza fra i segni e dell'identità o affinità fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione per il pubblico che può consistere anche in un rischio di associazione fra i due segni. Non toglie la novità il marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto per non uso ai sensi del successivo art 42 al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale di nullità,

e) siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato nello Stato o con efficacia nello Stato, in seguito a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data anteriore in forza di un diritto di priorità o, se comunitario, di una valida rivendicazione di anteriorità, per prodotti o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Comunità economica europea, se comunitario, o nello Stato, di rinomanza e quando l'uso di quello successivo senza giusto motivo trarrebbe indebitamente vantaggio dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore o recherebbe pregiudizio agli stessi.

2 Ai fini previsti dal comma 1, lettere *d)* ed *e)*, le domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati, sotto riserva della conseguente registrazione»

Nota all'art. 4

— Il testo dell'art 23 del R D 21 giugno 1942, n. 929, così come sostituito dall'art 23 del D Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, è il seguente·

«Art 23 — 1. La registrazione di marchio, a favore di stranieri che non abbiano nel territorio dello Stato le imprese da cui provengono i prodotti o i servizi contraddistinti dal marchio stesso, può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono i richiedenti accordano ai cittadini italiani reciprocità di trattamento.

2 Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono, abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio dello Stato, in materia di marchi, si intendono estesi ai cittadini italiani».

Nota all'art. 5·

— Il testo dell'art 48, comma 1, del R D. 21 giugno 1942, n 929, così come sostituito dall'art 45 del D Lgs. 4 dicembre 1992, n 480, è il seguente «1. Il titolare di un marchio d'impresa anteriore ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettere *d)* ed *e)*, e il titolare di un diritto di preuso che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano, durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza, l'uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile, non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio posteriore né opporsi all'uso dello stesso per i prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato in malafede Il titolare del marchio posteriore non può opporsi all'uso di quello anteriore o alla continuazione del preuso»

Nota all'art 6

Il testo dell'art 58 del R D 21 giugno 1942, n 929, così come sostituito dall'art 54 del D Lgs 4 dicembre 1992, n 480, è il seguente

«Art 58 — 1 L'onere di provare la nullità o la decadenza di un marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna

2 La prova della decadenza per non uso può essere fornita con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.

3 La decadenza e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato»

Nota all'art 7

Il testo dell'art 61 del R D 21 giugno 1942, n 929, così come modificato dall'art 57 del D Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, è il seguente

«Art 61 — Il titolare dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione può chiedere al Presidente del Tribunale o al Pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti, siano essi prodotti o merci, o siano involucri, costituenti violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi

L'autorità giudiziaria, assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno, la persona contro cui il ricorso è proposto, provvede d'urgenza e può subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione.

La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni anche a mezzo di loro rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purché questi ne facciano commercio»

Note all'art. 8;

— Il testo dell'art 62 del R D. 21 giugno 1942, n. 929, così come modificato dal D Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, è il seguente·

«Art 62 — Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione:

a) non sia notificata copia del ricorso, e del decreto che li ordina, a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato,

b) non sia instaurato il giudizio di merito,

c) non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato.

Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti per senza causa e perciò revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa».

— Il testo dell'art 693 c.p.c , comma 2 e comma 3, e il seguente·

«In caso di eccezionale urgenza, l'istanza può anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.

Il ricorso deve contenere l'indicazione dei motivi dell'urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l'esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova è preordinata»

— Il testo dell'art. 697 c.p c. è il seguente·

«Art 697 *(Provvedimenti in caso di eccezionale urgenza)* — In caso d'eccezionale urgenza, il presidente del tribunale, il pretore o il conciliatore può pronunciare i provvedimenti indicati negli articoli 694 e 695 con decreto dispensando il ricorrente dalla notificazione alle altre parti; in tal caso può nominare un procuratore, che intervenga per le parti non presenti all'assunzione della prova.

Non oltre il giorno successivo, a cura del cancelliere deve essere fatta notificazione immediata del decreto alle parti non presenti all'assunzione»

— Il testo degli articoli 669-*octies*, 669-*novies*, 669-*undecies* c p c è il seguente

«Art 669-*octies* *(Provvedimento di accoglimento)* — L'ordinanza di accoglimento, ove la domanda sia stata proposta prima dell'inizio della causa di merito, deve fissare un termine perentorio non superiore a trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, salva l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 669-*novies*

In mancanza di fissazione del termine da parte del giudice, la causa di merito deve essere iniziata entro il termine perentorio di trenta giorni

Il termine decorre dalla pronuncia dell'ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione»

«Art 669-*novies* *(Inefficacia del provvedimento cautelare)* — Se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio di cui all'art. 669-*octies*, ovvero se successivamente al suo inizio si estingue il provvedimento cautelare perde la sua efficacia

In entrambi i casi, il giudice che ha emesso il provvedimento, su ricorso della parte interessata, convocate le parti con decreto in calce al ricorso, dichiara, se non c'è contestazione, con ordinanza avente efficacia esecutiva che il provvedimento è divenuto inefficace e dà le disposizioni necessarie per ripristinare la situazione precedente. In caso

di contestazione l'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il provvedimento cautelare decide con sentenza provvisoriamente esecutiva, salva la possibilità di emanare in corso di causa i provvedimenti di cui all'art. 669-*decies*.

Il provvedimento cautelare perde altresì efficacia se non è stata versata la cauzione di cui all'art. 669-*undecies*, ovvero se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso. In tal caso i provvedimenti di cui al comma precedente sono pronunciati nella stessa sentenza, o, in mancanza, con ordinanza a seguito di ricorso al giudice che ha emesso il provvedimento.

Se la causa di merito è devoluta alla giurisdizione di un giudice straniero o ad arbitrato italiano o estero, il provvedimento cautelare, oltre che nei casi previsti nel primo e nel terzo comma, perde altresì efficacia:

1) se la parte che l'aveva richiesto non presenta domanda di esecutorietà in Italia della sentenza straniera o del lodo arbitrale entro i termini eventualmente previsti a pena di decadenza dalla legge o dalle convenzioni internazionali;

2) se sono pronunciati sentenza straniera, anche non passata in giudicato, o lodo arbitrale che dichiarino inesistente il diritto per il quale il provvedimento era stato concesso. Per la dichiarazione di inefficacia del provvedimento cautelare e per le disposizioni di ripristino si applica il secondo comma del presente articolo».

«Art. 669-*undecies (Cauzione)*. — Con il provvedimento di accoglimento o di conferma ovvero con il provvedimento di modifica il giudice può imporre all'istante, valutata ogni circostanza, una cauzione per l'eventuale risarcimento dei danni».

— Il testo dell'art. 675 c.p.c. è il seguente:

«Art. 675 *(Termine d'efficacia del provvedimento)*. — Il provvedimento che autorizza il sequestro perde efficacia se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia».

Note all'art. 9:

— Il testo dell'art. 63 del R.D. 21 giugno 1942, n. 929, come modificato dall'art. 58 del D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, è il seguente:

«Art. 63. — Nel corso del giudizio per violazione dei diritti sul marchio registrato o in corso di registrazione, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con sentenza provvisoriamente esecutiva, con o senza cauzione, la inibitoria dell'uso del marchio fino al passaggio in giudicato della sentenza che abbia pronunciato sul merito.

La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito».

— La legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante «Nuova disciplina delle denominazioni di origine», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992.

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 24 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, è il seguente:

«Art. 24 *(Impiego delle denominazioni geografiche)*. — 1. Dalla data di entrata in vigore dei decreti di riconoscimento, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei decreti medesimi.

2. A partire dalla stessa data di cui al comma 1 è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica tipica in modo non espressamente consentito dai decreti di riconoscimento.

3. Non si considera impiego di denominazione di origine, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengano in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DOCG, DOC e IGT o possano creare confusione con essi, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza ed in ogni caso non siano superiori ad un quarto, sia in altezza che in larghezza, di quelli usati per la denominazione del prodotto e per l'indicazione della ditta o ragione sociale del produttore, commerciante o imbottigliatore, con l'osservanza di quanto stabilito ai sensi dell'art. 10.

4. Il riconoscimento di una denominazione di origine o di una indicazione geografica tipica esclude la possibilità di impiegare i nomi geografici utilizzati per designare marchi e comporta l'obbligo per i nomi propri aziendali di minimizzare i caratteri come previsto al comma 3. Per i marchi più antichi e rinomati e per nuove denominazioni di origine, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può, con proprio decreto, concedere una deroga sulla minimizzazione dei caratteri per un massimo di 10 anni.

5. Il riconoscimento di una denominazione di origine esclude la possibilità di impiegare la denominazione stessa come indicazione geografica tipica.

6. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una indicazione di vitigno o geografica per i vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.

7. Non sono considerati denominazioni di origine o indicazioni geografiche tipiche, ai soli fini dell'etichettatura, i nomi di persone, i nomi comuni ed i nomi esclusivamente catastali o toponomastici, qualora non contraddistinguano tradizionalmente i vini di una specifica zona di produzione, non siano espressamente riservati ad un vino DOCG, DOC o IGT e, comunque, non siano tali da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti.

8. I nomi di aziende viticole, singole o associate, coincidenti con il nome della rispettiva località, anche solo catastale, sono riconosciuti come indicazioni geografiche non tipiche ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del regolamento CEE n. 2392/89 del Consiglio del 24 luglio 1989, ai soli fini della facoltà di utilizzare le menzioni previste dall'art. 2, paragrafo 3, lettere *c), d), f)* ed *h)*, primo e terzo alinea, del citato regolamento CEE n. 2392/89. È comunque escluso, per queste indicazioni geografiche, l'impiego in etichetta dei nomi di vitigni».

Nota al titolo del capo III:

— Il R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, recante «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 ottobre 1940, n. 247. Esso è stato modificato dalla legge 14 febbraio 1987, n. 60, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 5 marzo 1987, n. 53.

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 12 del R.D. 25 agosto 1940, n. 1411, come sostituito dagli articoli 2 e 3 della legge 23 maggio 1977, n. 265, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 giugno 1977, n. 153, è il seguente:

«Art. 12. — La tassa di concessione può essere pagata o in unica soluzione, o in tre rate quinquennali.

Alle anzidette rate della tassa di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti e connesse disposizioni, del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali».

— Il testo del punto 2 dell'art. 10 del titolo IV delle tariffe allegate al D.M. 28 dicembre 1995, è il seguente:

«2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:

a) per la domanda di brevetto 50.000;

b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione 1.000 000;

c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:

a) rata per il I quinquennio 500.000;

b) rata per il II quinquennio 600.000;

c) rata per il III quinquennio 1 000 000;

d) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione 2 000 000;

e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate.

1) rata per I quinquennio 600.000,

2) rata per II quinquennio 1.000 000;

3) rata per III quinquennio 1.500.000».

— Il testo delle note dell'art. 10, titolo IV, punto 2, delle tariffe allegate al D.M. 28 dicembre 1995, è il seguente:

«1. Con una sola domanda puo essere chiesto il brevetto per non più di cento modelli o disegni, purché destinati ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe della classificazione internazionale dei modelli o disegni (art. 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e successive modifiche).

2. Il brevetto per modelli di utilità ed il brevetto per modelli e disegni ornamentali durano rispettivamente dieci e quindici anni dalla data di deposito della domanda (art. 9 del regio decreto sopracitato).

3. La tassa di concessione può essere pagata o in un unica soluzione o in rate quinquennali (art. 12 del regio decreto sopracitato).

4. Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità ai sensi dell'art. 2 del decreto sopracitato, può essere chiesto contemporaneamente il brevetto tanto per modelli e per disegni ornamentali quanto per modelli di utilità, ma l'una e l'altra protezione non possono venire cumulate in un solo brevetto.

5. Se la domanda comprende un oggetto la cui forma o disegno gli conferisce nuovo carattere ornamentale o nello stesso tempo ne accresce la utilità, è applicabile l'art. 29 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127 (art. 8 del decreto succitato).

6. In caso di pagamento in rate quinquennali della tassa di concessione di brevetto, le rate successive a quella dovuta all'atto del disposto della domanda di brevetto per il primo quinquennio devono essere versate entro il mese in cui ha termine il precedente quinquennio. Trascorso detto termine il pagamento può effettuarsi entro i sei mesi successivi con l'applicazione della soprattassa di cui al comma 3, lettera *b)*.

7. Per il pagamento delle tasse controindicate valgono le norme del precedente art. 9».

Nota al titolo del capo IV:

— Il R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, recante «Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 agosto 1939, n. 189. Esso è stato modificato da ultimo dal D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 agosto 1979, n. 215.

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 1 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, il seguente:

«Art. 1. — I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, entro i limiti ed alle condizioni previsti da questo decreto.

Tale facoltà esclusiva si estende anche al commercio del prodotto a cui l'invenzione si riferisce, ma si esaurisce una volta che il prodotto stesso sia stato messo in commercio dal titolare del brevetto o con il suo consenso nel territorio dello Stato.

La facoltà esclusiva attribuita dal diritto di brevetto non si estende, quale che sia l'oggetto dell'invenzione: *a)* agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali, ovvero in via sperimentale, *b)* alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così preparati».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 2586, comma 2, del codice civile è il seguente: «Se il metodo o processo è diretto ad ottenere un prodotto industriale nuovo, il brevetto si estende anche al prodotto ottenuto, purché questo possa formare oggetto di brevetto».

— Il testo dell'art. 2 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, così sostituito dall'art. 2 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, è il seguente:

«Art. 2. — Il brevetto concernente un nuovo metodo o processo industriale ne attribuisce al titolare l'uso esclusivo.

L'esclusiva comprende anche la messa in commercio del prodotto direttamente ottenuto con il nuovo metodo o processo industriale. Ove il prodotto sia nuovo, ogni prodotto identico si presume ottenuto, salvo prova contraria, con il metodo o processo che è oggetto del brevetto».

Note all'art. 14:

— Il testo dell'art. 6 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, così sostituito dall'art. 5 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, è il seguente:

«Art. 6. — Chiunque nel corso dei dodici mesi anteriori alla data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può continuare a usarne nei limiti del preuso.

Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della sua estensione è a carico del preutente».

— Il testo dell'art. 2598 del codice civile è il séguente:

«Art. 2598. *(Atti di concorrenza sleale)*. — Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto compie atti di concorrenza sleale chiunque:

1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;

2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;

3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda».

Nota all'art. 15:

— Il testo dell'art. 13, comma 1, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, così sostituito dall'art. 8 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, è il seguente: «Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui pubblicazione o la cui attuazione sarebbe contraria all'ordine pubblico o al buon costume; l'attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria all'ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa».

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 53 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, così come sostituito dall'art. 52 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è il seguente:

«Art. 53. — 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunità europea non costituisce attuazione dell'invenzione».

Note all'art. 17:

— Il testo dell'art. 54 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 54. — Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda e questo termine scade successivamente al precedente; qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunità europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.

La licenza obbligatoria di cui al precedente comma può ugualmente venire concessa:

1) qualora l'àttuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese;

2) se l'invenzione protetta da brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto rilasciato in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere rilasciata al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria è concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva stessa.

Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'art. 41 del presente decreto».

— Per il testo dell'art. 54-*bis*, comma 5, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'art. 2 del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, vedi nota all'art. 18 in appresso.

Nota all'art. 18

— Il testo dell'art. 54-*bis* del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, introdotto dall'art. 2 del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, è il seguente:

«Art. 54-*bis*. — La licenza obbligatoria non viene concessa se la mancata o insufficiente attuazione è dovuta a cause indipendenti dalla volontà del titolare del brevetto o del suo avente causa. Non sono comprese fra tali cause la mancanza di mezzi finanziari e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto con il procedimento brevettato.

La licenza obbligatoria può essere concessa soltanto contro corresponsione, da parte del licenziatario ed a favore del titolare del brevetto o dei suoi aventi causa, di un equo compenso e purché il richiedente la licenza fornisca le necessarie garanzie in ordine a una soddisfacente attuazione dell'invenzione a norma delle condizioni fissate nella licenza medesima.

La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore della invenzione.

La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.

La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio, anche da parte del licenziatario, della azione giudiziaria circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano».

Nota all'art. 19

— Il testo degli articoli da 1 a 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360, concernente «Regolamento recante semplificazione del procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo del brevetto di invenzione», è il seguente:

«Art. 1 (*Oggetto del regolamento*). — 1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di licenza obbligatoria per uso non esclusivo di invenzione industriale».

«Art. 2 (*Presentazione dell'istanza*). — 1. Chiunque voglia ottenere la licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo di invenzione industriale deve presentare istanza motivata all'Ufficio italiano brevetti e marchi, indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso offerto. L'Ufficio italiano brevetti e marchi dà pronta notizia dell'istanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto in base ad atti trascritti o annotati».

«Art. 3 (*Presentazione di opposizione*). — 1. Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata».

«Art. 4 (*Tentativo di conciliazione*). — 1. In caso di opposizioni entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle stesse, l'Ufficio italiano brevetti e marchi convoca per un tentativo di conciliazione l'istante, il titolare del brevetto e tutti coloro che hanno diritti in base ad atti trascritti o annotati.

2. L'atto di convocazione è inviato ai soggetti di cui al comma precedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento o tramite altri mezzi, anche informatici purché siffatte modalità garantiscano una sufficiente certezza dell'avvenuto ricevimento della comunicazione.

3. Nell'atto di convocazione l'Ufficio italiano brevetti e marchi deve comunicare e trasmettere all'istante copia delle opposizioni presentate.

4. L'istante può presentare controdeduzioni scritte all'Ufficio italiano brevetti e marchi entro il quinto giorno antecedente allo svolgimento della riunione.

5. Nei quarantacinque giorni successivi alla riunione per il tentativo di conciliazione, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato concede la licenza o respinge l'istanza».

«Art. 5 (*Termine per la conclusione del procedimento*). — 1. Il termine per la conclusione del procedimento è di centottanta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda».

Nota all'art. 20

— Per il testo degli articoli 4 e 5 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360, si veda la nota all'art. 19.

Nota all'art. 21

— Il testo dell'art. 54-*sexies* del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, così come sostituito dall'art. 26 del D.P.R. 22 giugno 1979, n. 338, è il seguente:

«Art. 54-*sexies*. — Nel decreto di concessione della licenza vengono determinate la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata la concessione. La misura e le modalità di pagamento del compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi dell'art. 54-*quater*, sono determinate a norma dell'art. 50, secondo comma.

Le condizioni della licenza possono, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, essere variate su richiesta di ognuna delle parti interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.

Per la modificazione del compenso si applica l'art. 50, terzo comma.

La licenza è revocata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto al pagamento del compenso nella misura e con le modalità prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa, conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.

La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati è effettuata a cura dell'Ufficio centrale brevetti.

Il decreto di concessione della licenza, quello di variazione delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino dei brevetti e annotati nel registro dei brevetti».

Nota all'art. 22

— Il testo dell'art. 60, secondo comma, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è il seguente: «L'espropriazione può essere limitata al diritto di usare dell'invenzione per i bisogni dello Stato».

Nota all'art. 23

— Il testo dell'art. 77 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 77. — L'onere di provare la nullità o la decadenza di un brevetto per invenzione industriale incombe in ogni caso a chi impugna il brevetto».

Nota all'art. 24

— Il testo dell'art. 81 del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 81. — Il titolare dei diritti di brevetto per invenzione industriale può chiedere al presidente del tribunale o al pretore che sia disposta la descrizione o il sequestro degli oggetti prodotti in violazione di tali diritti e dei mezzi adibiti alla produzione dei medesimi.

L'autorità giudiziaria assunte sommarie informazioni e sentita, ove lo creda opportuno la persona contro cui il ricorso è proposto, provvede d'urgenza e può subordinare il sequestro alla prestazione di una cauzione.

La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale giudiziario con l'assistenza, ove occorra, di uno o più periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento, fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro rappresentanti o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.

La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti a terzi, purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purché questi ne facciano commercio».

Note all'art. 25:

— Il testo dell'art. 82 del R.D 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art 82. — Sempre quando non venga diversamente stabilito ai fini della giustizia penale, la descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni dalla loro esecuzione

a) non sia notificata copia del ricorso e del decreto che li ordina a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato:

b) non sia instaurato il giudizio di merito,

c) non siano chiamati nel giudizio di merito e per la convalida del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato.

Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente, ovvero riconosciuti poi senza causa e perciò revocati, ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa»

— Per il testo dell'art. 693 c.p.c, commi 2 e 3, si veda la nota all'art. 8.

— Per il testo dell'art 697 c p c, commi 2 e 3, si veda la nota all'art. 8.

— Per il testo degli articoli 669-*octies*, 669-*novies* e 669-*undecies* c p c, si veda la nota all'art 8.

— Per il testo dell'art. 675 c p c, si veda la nota all'art. 8

Nota all'art 26

— Il testo dell'art 83 del R D. 29 giugno 1939, n. 1127, e successive modificazioni, è il seguente:

«Art. 83. — Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di brevetto d'invenzione industriale, su richiesta della parte interessata, può essere disposta, con sentenza provvisoriamente eseguibile, con o senza cauzione, la inibitoria della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto del brevetto fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva.

La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia sul merito».

Nota all'art. 27

— Il testo dell'art 83-*bis* del R D. 29 giugno 1939, n. 1127 così aggiunto dall'art. 34, D.P R. 22 giugno 1979, n. 338, è il seguente:

«Art. 83-*bis*. — I provvedimenti di cui agli articoli 81 e 83 possono essere chiesti dal richiedente dal momento in cui la domanda è resa accessibile ai terzi, oppure nei confronti delle persone alle quali la domanda è stata notificata ai sensi dell'art 4».

Nota al titolo del capo V.

— Il testo della legge 21 febbraio 1989, n. 70, recante «Norme per la tutela giuridica della topografia dei prodotti a semiconduttori» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 3 marzo 1989, n. 52.

Nota all'art. 28:

— Il testo dell'art. 5 della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è il seguente.

«Art. 5 (*Riconoscimento dei diritti*). — 1. I diritti esclusivi di cui all'art 4 sono riconosciuti quando:

a) la topografia risponda ai requisiti di cui all'art. 2;

b) la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'art. 7;

c) al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro della Comunità economica europea, ovvero residente o avente stabile organizzazione industriale o commerciale nel territorio di uno di detti Stati,

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocità, se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane è analoga alla protezione prevista dalla presente legge».

Note all'art. 29:

— Il testo dell'art. 18, comma 3, della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è il seguente: «3. Se gli atti indicati alle lettere *a)* e *b)* dell'art. 17 avvengono dopo il primo atto di sfruttamento commerciale di un prodotto a semiconduttori senza menzione di riserva, il titolare della topografia registrata ha diritto ad un equo compenso e l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a struttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che essa fosse registrata. Qualora il titolare della registrazione si rifiuti di rilasciare una licenza contrattuale si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 5-*quater, quinquies* e *sexies* del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127».

— Per il testo degli articoli 54-*quater* e 54-*quinquies* del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, aggiunti dall'art. 2 del D.P.R. 26 febbraio 1968, n. 849, abrogati dall'art. 6 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 360 e reintrodotti dal presente provvedimento, si vedano gli articoli 19 e 20 del provvedimento stesso.

Note all'art. 30:

— Il testo dell'art. 19, comma 2, della legge 21 febbraio 1989, n. 70, è il seguente: «2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 è consentita la prosecuzione dell'attività intrapresa, nei limiti dei contratti già stipulati e delle scorte esistenti, ma il titolare dei diritti esclusivi ha diritto alla corresponsione di un equo compenso. In mancanza di accordo tra le parti, per la determinazione e le modalità di pagamento del compenso, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 50 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127».

— Il testo dell'art. 50, commi 2 e 3, del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127, è il seguente:

«Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura e delle modalità di pagamento del compenso provvede un collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o, in caso di disaccordo, dal presidente della commissione dei ricorsi. Il collegio degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la determinazione è manifestamente iniqua od erronea, oppure se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore la determinazione è fatta dal giudice.

Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti per la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato il compenso già fissato».

Nota all'art. 31:

— Per il testo dell'art. 2598 del codice civile, si veda la nota all'art. 14.

96G0206

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(8651374) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico.
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

- annuale	L. 385 000
- semestrale	L. 211 000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

- annuale	L 72.500
- semestrale	L 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

- annuale	L. 216.000
- semestrale	L 120 000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

- annuale	L. 72 000
- semestrale	L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

- annuale	L. 215.500
- semestrale	L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

- annuale	L. 742 000
- semestrale	L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96 000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1 400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8 000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1 300.000
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1 500
per ogni 96 pagine successive	L. 1 500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L 4 000

N B - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L 360 000
Abbonamento semestrale	L 220 000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1 550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.500